

Inhaltsverzeichnis

Literaturverzeichnis.....	XV
A. Kommentare und Lehrbücher.....	XV
B. Aufsätze	XVIII
Einleitung	1
1. Kapitel: Die weltweite Harmonisierung des Patentrechts.....	3
A. Gründe für die Harmonisierungsbestrebungen	3
B. Der bisherige Verlauf der Harmonisierungsbestrebungen.....	6
C. Methodischer Ansatz dieser Arbeit.....	11
I. Sinn und Zweck	11
II. Der bisherige Forschungsstand.....	12
III. Gang der Untersuchung.....	13
2. Kapitel: Deutsches und Europäisches Patentrecht.....	15
A. Die Entwicklung des Patentrechts in Europa.....	15
B. Das deutsche Patentrecht im europäischen System.....	20
3. Kapitel: Der Leahy Smith America Invents Act und sein Beitrag zur Harmonisierung	21
A. Die Gesetzesentwicklung des Leahy Smith America Invents Act.....	21
B. Gesetzgeberische Ziele des AIA.....	22
C. Wesentliche Änderungen des US-amerikanischen Patentrechts durch den AIA	24
4. Kapitel: Das Anmeldeverfahren.....	27
A. Das Anmeldeverfahren im deutschen Patentrecht.....	28
I. Grundlagen des deutschen Patentrechts.....	28
II. Das Anmeldeverfahren (Erstanmeldeprinzip).....	29
1. Die historische Entwicklung des Anmeldeverfahrens in Deutschland	29
2. Das Erstanmeldeprinzip	31
3. Die Voraussetzungen der Patentanmeldung.....	33
4. Die Kosten der Patentanmeldung und der Patenterhaltung	33
a. Die Kosten der Patentanmeldung.....	33
b. Die Kosten der Patenterhaltung.....	34
5. Die Wirkungen der Patentanmeldung	34
B. Das Anmeldeverfahren im U.S.-amerikanischen Patentrecht.....	35
I. Grundlagen des U.S.-amerikanischen Patentrechts.....	35
II. Das Anmeldeverfahren (erstanmeldender Erfinder).....	36

VIII

1. Die historische Entwicklung des Anmeldeverfahrens in den USA	36
2. Das „erstanmeldender Erfinder-Verfahren“ (first-inventor-to-file).....	39
3. Die Voraussetzungen der Patentanmeldung.....	40
4. Die Kosten der Patentanmeldung und der Patenterhaltung	42
a. Die Kosten der Patentanmeldung.....	42
b. Die Kosten der Patenterhaltung.....	42
5. Die Wirkungen der Patentanmeldung.....	43
C. Vergleich des deutschen und des U.S.-amerikanischen Anmeldeverfahrens.....	45
I. Grundlagen des Patentrechts im Vergleich.....	45
II. Das Anmeldeverfahren im Vergleich.....	46
1. Die historische Entwicklung des Anmeldeverfahrens im Vergleich.....	46
2. Erstanmelder und erstanmeldender Erfinder.....	47
3. Die Voraussetzungen der Patentanmeldung im Vergleich.....	49
4. Die Kosten der Patentanmeldung und der Patenterhaltung im Vergleich.....	50
5. Die Wirkungen der Patentanmeldung im Vergleich.....	51
6. Ergebnis.....	52
5. Kapitel. Der Neuheitsbegriff und Vorverlautbarungen	55
A. Der Neuheitsbegriff und Vorverlautbarungen im deutschen Patentrecht.....	56
I. Der Neuheitsbegriff im deutschen Patentrecht.....	56
1. Der Stand der Technik im deutschen Patentrecht	57
a. Kenntnisse im Sinne des §3 Abs. 1 S. 2 PatG.....	57
b. öffentlich zugänglich im Sinne des §3 Abs. 1 S. 2 PatG	57
c. neuheitsschädliche Vorverlautbarungen im Sinne des §3 Abs. 1 PatG.....	58
2. Die Neuheitsprüfung im deutschen Patentrecht.....	59
3. Die Bedeutung des Anmeldetages im deutschen Patentrecht	60
II. Die Geschichte der Neuheitsschonfrist im deutschen Patentrecht.....	60
III. Die aktuelle Rechtslage zu neuheitsunschädlichen Vorverlautbarungen.....	63
1. Die Voraussetzungen des §3 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 PatG.....	63
2. Die Voraussetzungen des §3 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 PatG.....	63
B. Der Neuheitsbegriff und Vorverlautbarungen im US-amerikanischen Patentrecht.....	64
I. Der Neuheitsbegriff im U.S.-amerikanischen Patentrecht vor der Umsetzung des America Invents Act.....	64
1. Der Stand der Technik vor Umsetzung des America Invents Act.....	65
a. Neuheitsklauseln.....	66
b. Sperrklauseln.....	68

(aa) §102(b).....	69
(1) Öffentliche Benutzungshandlung.....	69
(2) Verkauf.....	70
(3) Versuchsprivileg.....	70
(bb) 35 U.S.C. §102(c).....	70
(cc) 35 U.S.C. §102(d).....	71
2. Neuheitsprüfung/ Vorwegnahme durch den Stand der Technik.....	71
3. Die Bedeutung des Anmeldetages vor der Umsetzung des America Invents Act.....	71
II. Der Neuheitsbegriff im US-amerikanischen Patentrecht seit der Umsetzung des America Invents Act.....	72
1. Anwendbarkeit des AIA.....	72
2. Der Stand der Technik seit der Umsetzung des America Invents Act.....	74
a. Neuheitsklauseln seit der Umsetzung des America Invents Act.....	74
aa) 35 U.S.C. §102(a)(1).....	74
(1) Patentierung.....	75
(2) Druckschriftliche Veröffentlichung.....	75
(3) Öffentliche Benutzung.....	75
(4) Verkauf.....	75
(5) auf sonstige Weise öffentlich zugänglich.....	76
bb) 35 U.S.C. §102(a)(2).....	77
b. Ausnahmen zu 35 U.S.C. §102(a).....	78
aa) Die Änderungen des 35 U.S.C. §102(b) im Überblick.....	78
bb) Definition „disclosure“.....	79
cc) Die Ausnahmetatbestände des 35 U.S.C. §102(b).....	80
(1) Ausnahmen gemäß 35 U.S.C. §102(b)(1)(A).....	80
(2) Ausnahmen gemäß §102(b)(1)(B).....	81
(3) 35 U.S.C. §102(b)(2)(A).....	82
(4) 35 U.S.C. §102(b)(2)(B).....	83
(5) §102(b)(2)(C).....	85
(6) Das Versuchsprivileg.....	86
3. Die Neuheitsprüfung/ Vorwegnahme durch den Stand der Technik.....	87
4. Die Bedeutung des Anmeldetages seit der Umsetzung des America Invents Act.....	87
III. Die Geschichte der Neuheitsschonfrist im U.S.-amerikanischen Patentrecht.....	88

IV. Die aktuelle Rechtslage zu neuheitsunschädlichen Vorverlautbarungen.....	91
1. 35 U.S.C. §102(b)(1)(A).....	92
2. 35 U.S.C. §102(b)(1)(B).....	93
3. Die Geltendmachung der Neuheitsschonfrist.....	93
C. Vergleich des deutschen und US-amerikanischen Neuheitsbegriffs und der Vorverlautbarungen.....	95
I. Der Neuheitsbegriff im Vergleich.....	95
1. Der Stand der Technik im Vergleich.....	95
2. Die Neuheitsprüfung im Vergleich.....	98
3. Die Bedeutung des Anmeldetages im Vergleich.....	98
II. Die Geschichte der Neuheitsschonfrist im Vergleich.....	99
III. Die aktuelle Rechtslage zu neuheitsunschädlichen Vorverlautbarungen im Vergleich.....	101
IV. Die Diskussion um die Neuheitsschonfrist.....	102
1. Argumente für eine Neuheitsschonfrist.....	103
2. Das praktische Bedürfnis einer Neuheitsschonfrist in Deutschland.....	105
3. Argumente gegen eine Neuheitsschonfrist.....	105
V. Ergebnis.....	106
6. Kapitel: Patentrechtsschutz in Deutschland und den USA.....	109
A. Rechtsschutz im deutschen Patentrecht.....	109
I. Rechtsschutz beim Deutschen Marken- und Patentamt.....	109
1. Rechtsschutz im Patenterteilungsverfahren.....	109
2. Rechtsschutz gegen das erteilte Patent.....	110
a. Der Einspruch.....	110
b. Das Widerrufs- und Beschränkungsverfahren.....	112
II. Rechtsschutz durch das Einspruchsverfahren beim Europäischen Patentamt.....	112
III. Gerichtlicher Rechtsschutz.....	113
1. Die Nichtigkeitsklage gegen deutsche Patente.....	114
2. Die Nichtigkeitsklage gegen europäische Patente mit Wirkung für Deutschland.....	115
3. Patentstreitsachen vor den ordentlichen Gerichten.....	116
a. Das Patentverletzungsverfahren.....	116
b. Die Vindikationsklage.....	116
4. Das Verhältnis von Nichtigkeitsklage und Patentverletzungsverfahren.....	117
a. Der Grundsatz des Dualismus.....	117

b. Die Durchbrechung der Trennung von Patentverletzungsverfahren und Nichtigkeitseinwand.....	118
5. Der Einwand der widerrechtlichen Entnahme	119
6. Der Vorbenutzungseinwand	119
B. Rechtsschutz im US-amerikanischen Patentrecht	120
I. Die Änderungen durch den America Invents Act im Überblick.....	120
II. Rechtsschutz beim United States Patent Office seit der Umsetzung des AIA	121
1. Rechtsschutz im Patenterteilungsverfahren	121
2. Rechtsschutz gegen das erteilte Patent.....	122
a. „post-issuance submission“	122
b. „ex parte reexamination“	122
c. „supplemental examination“	123
III. Rechtsschutz beim PTAB.....	124
1. Derivationsverfahren vor dem PTAB.....	124
2. „post-grant review“	126
3. „inter partes review“	127
IV. Gerichtlicher Rechtsschutz.....	129
1. Nichtigkeitsklagen gegen US-amerikanische Patente.....	129
a. Die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit	129
b. Das Derivationsverfahren im Zivilprozess.....	129
c. Das Verhältnis der Nichtigkeitsklage zum Verfahren vor dem USPTO/PTAB	130
2. Patentverletzungsklagen.....	130
3. Der Vorbenutzungseinwand	131
4. Das Verhältnis des gerichtlichen Rechtsschutzes zum Verfahren vor dem USPTO/PTAB	132
C. Vergleich des deutschen und US-amerikanischen Patentrechtsschutzes.....	133
I. Rechtsschutz vor dem Patentamt im Vergleich.....	133
1. Rechtsschutz im Erteilungsverfahren im Vergleich	133
2. Rechtsschutz gegen das erteilte Patent im Vergleich	133
a. Widerrufs- und Beschränkungsverfahren und „supplemental examination“	134
b. Einspruch und „post-grant review“	134
c. Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme und Derivationsverfahren.....	135
II. Die Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht und die „inter partes review“ vor dem PTAB	136

III. Gerichtlicher Rechtsschutz im Vergleich	138
1. Die Nichtigkeit des Patents im Gerichtsverfahren im Vergleich	138
a. Die Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht und die Nichtigkeitsklage vor den US-amerikanischen Zivilgerichten	138
b. Die Nichtigkeitsklage wegen widerrechtlicher Entnahme und das gerichtliche Derivationsverfahren	138
c. Das Verhältnis der Verfahren gegen die Wirksamkeit des Patents vor dem Patentamt und der Nichtigkeitsklage im Vergleich	139
2. Das Patentverletzungsverfahren im Vergleich	140
a. Grundsätze des Patentverletzungsverfahrens im Vergleich	140
b. Die Vindikationsklage und das gerichtliche Derivationsverfahren	141
c. Der Vorbenutzungseinwand	142
d. Der Einwand der widerrechtlichen Entnahme	142
3. Das Verhältnis der Patentnichtigkeit und des Patentverletzungsverfahrens im Vergleich	143
IV. Ergebnis	143
7. Kapitel: Zusammenfassung	145
A. Vergleich des deutschen und des U.S.-amerikanischen Anmeldeverfahrens	145
I. Grundlagen des Patentrechts im Vergleich	145
II. Das Anmeldeverfahren im Vergleich	146
1. Die historische Entwicklung des Anmeldeverfahrens im Vergleich	146
2. Erstanmelder und erstanmeldender Erfinder	147
3. Die Voraussetzungen der Patentanmeldung im Vergleich	148
4. Die Kosten der Patentanmeldung und der Patenterhaltung im Vergleich	149
5. Die Wirkungen der Patentanmeldung im Vergleich	150
B. Vergleich des deutschen und US-amerikanischen Neuheitsbegriffs und der Vorverlautbarungen	151
I. Der Neuheitsbegriff im Vergleich	151
1. Der Stand der Technik im Vergleich	151
2. Die Neuheitsprüfung im Vergleich	153
3. Die Bedeutung des Anmeldetages im Vergleich	154
II. Die Geschichte der Neuheitsschonfrist im Vergleich	154
III. Die aktuelle Rechtslage zu neuheitsunschädlichen Vorverlautbarungen	155
C. Vergleich des deutschen und US-amerikanischen Patentrechtsschutzes	157
I. Rechtsschutz vor dem Patentamt	157

1. Rechtsschutz im Erteilungsverfahren.....	157
2. Rechtsschutz gegen das erteilte Patent.....	157
a. Widerrufs- und Beschränkungsverfahren und „supplemental examination“.	157
b. Einspruch und „post-grant review“.....	158
c. Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme und Derivationsverfahren.....	159
II. Die Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht und die „inter partes review“ vor dem PTAB.....	159
III. Gerichtlicher Rechtsschutz.....	161
1. Die Nichtigkeit des Patents im Gerichtsverfahren.....	161
a. Die Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht und die Nichtigkeitsklage vor den US-amerikanischen Zivilgerichten	161
b. Die Nichtigkeitsklage wegen widerrechtlicher Entnahme und das gerichtliche Derivationsverfahren	161
c. Das Verhältnis der Verfahren gegen die Wirksamkeit des Patents vor dem Patentamt und der Nichtigkeitsklage im Vergleich.....	162
2. Das Patentverletzungsverfahren.....	163
a. Grundsätze des Patentverletzungsverfahrens.....	163
b. Die Vindikationsklage und das gerichtliche Derivationsverfahren.....	164
c. Der Vorbenutzungseinwand.....	164
d. Der Einwand der widerrechtlichen Entnahme	165
3. Das Verhältnis der Patentnichtigkeit und des Patentverletzungsverfahrens.	165
D. Stellungnahme zur Harmonisierungswirkung des America Invents Act	167